

POSTANOWIENIE

Dnia 14 kwietnia 2020 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział Sąd Unijnych Znaków Towarowych
i Wzorów Wspólnotowych w składzie:

Przewodnicząca: SSO Joanna Kornatka

Sędziowie: SO Ewa Dietkow

SO Anna Kowalik

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 14 kwietnia 2020 r. w Warszawie sprawy

w sprawie z wniosku „G. Spółki jawnej z siedzibą
w Mianowicach

z udziałem B. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Taborze Wielkim

o udzielenie zabezpieczenia

na skutek zażalenia B. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Taborze Wielkim na
postanowienie z 25 października 2019 r.

postanawia:

zmienić zaskarżone postanowienie w zakresie pkt 1 i 2 i oddalić wniosek o udzielenie
zabezpieczenia.

SSO Ewa Dietkow

SSO Joanna Kornatka

SSO Anna Kowalik

UZASADNIENIE

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych w dniu 25 października 2019 r. postanowił:

I. udzielić „G. spółce jawnej z siedzibą w Mianowicach zabezpieczenia roszczenia o nakazanie B. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Taborze Wielkim zaprzestania naruszania praw do zarejestrowanych na rzecz uprawnionej wzorów wspólnotowych o numerach: 005834462-0010, 005834462-0004, 005834462-0001, 005834462-0003, 005834462-0002 i 005834462-0016, polegającego na wytwarzaniu, oferowaniu, reklamowaniu i sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej [http:// \(...\) .pl/](http:// (...) .pl/) oraz [https:// \(...\) .pl/](https:// (...) .pl/), a także stacjonarnie w salonie mieszczącym się pod adresem: T. , (...) B. , zestawów mebli przedstawionych poniżej,

poprzez zakazanie obowiązanej, na czas trwania postępowania głównego, wytwarzania, reklamowania, w tym za pośrednictwem Internetu, oferowania, w tym za pośrednictwem Internetu, a także wprowadzania do obrotu, nie wyłączając eksportowania oraz składowania zestawów w celu oferowania i wprowadzania do obrotu mebli:



Meblościanka IMPERIUM 1/0/W/GW/0/0 o wyglądzie:



Meblościanka IMPERIUM 1/0/W/DS/0/0 o wyglądzie:



Meblościanka IMPERIUM 1/0/W/W/0/0 o wyglądzie:



Meblościanka IMPERIUM 1/0/W/B/0/0 o wyglądzie:



Meblościanka IMPERIUM 1/0/W/WB/0/0 o wyglądzie:



Meblościanka IMPERIUM 1/0/W/WGW/0/0 o wyglądzie:



Meblościanka IMPERIUM 1/0/W/WDS/0/0 o wyglądzie:



Meblościanka IMPERIUM 2/0/W/GW/0/0 o wyglądzie:



Meblościanka IMPERIUM 2/0/W/DS/0/0 o wyglądzie:



Meblościanka IMPERIUM 2/0/W/W/0/0 o wyglądzie:



Meblościanka IMPERIUM 2/0/W/B/0/0 o wyglądzie:



Meblościanka IMPERIUM 2/0/W/WB/0/0 o wyglądzie:



Meblościanka IMPERIUM 2/0/W/WGW/0/0 o wyglądzie:



Meblościanka IMPERIUM 2/0/W/WDS/0/0 o wyglądzie:



Meblościanka IMPERIUM 3/0/W/GW/0/0 o wyglądzie:



Meblościanka IMPERIUM 3/0/W/DS/0/0 o wyglądzie:



Meblościanka IMPERIUM 3/0/W/W/0/0 o wyglądzie:



Meblościanka IMPERIUM 3/0/W/WB/0/0 o wyglądzie:



Meblościanka IMPERIUM 3/0/W/B/0/0 o wyglądzie:



Meblościanka IMPERIUM 3/0/W/WBW/0/0 o wyglądzie:



Meblościanka IMPERIUM 3/0/W/BWB/0/0 o wyglądzie:



Meblościanka IMPERIUM 3/0/W/WWBB/0/0 o wyglądzie:



Meblościanka IMPERIUM 3/0/W/WGW/0/0 o wyglądzie:



Meblościanka IMPERIUM 3/0/W/GWWGW/0/0 o wyglądzie:



Meblościanka IMPERIUM 3/0/W/WDS/0/0 o wyglądzie:



Meblościanka IMPERIUM 3/0/W/DSWDS/0/0 o wyglądzie:

Meblościanka IMPERIUM 5/0/W/GW/0/0 o wyglądzie:



Meblościanka IMPERIUM 5/0/W/DS/0/0 o wyglądzie:



Meblościanka IMPERIUM 5/0/W/W/0/0 o wyglądzie:



Meblościanka IMPERIUM 5/0/W/B/0/0 o wyglądzie:



Meblościanka IMPERIUM 5/0/W/WB/0/0 o wyglądzie:



Meblościanka IMPERIUM 5/0/W/WGW/0/0 o wyglądzie:





Meblościanka IMPERIUM 5/0/W/WDS/0/0 o wyglądzie:

niezależnie od ich kolorystyki (barwy), rozmiaru, nazwy handlowej i wszelkich innych oznaczeń jakimi mogą być opatrzone oraz niezależnie od opakowania zewnętrznego, w którym są one umieszczone. W pkt II zagroził obowiążanej nakazaniem zapłaty na rzecz uprawnionej kwoty 5.000 złotych za naruszenie tymczasowych zakazów określonych w pkt. I oraz w pkt IV oddalić wniosek w pozostałej części (postanowienie k. 193 -199).

Zażalenie na powyższe postanowienie wniosła obowiążana, zaskarżając je w części tj. w zakresie pkt I i II postanowienia. Zaskarżonemu postanowieniu zarzuciła naruszenie:

1. art. 730¹ § 1 k.p.c. w zw. z art. 730¹ § 2 k.p.c. poprzez udzielenie zabezpieczenia pomimo, że roszczenie uprawnionej oraz jej interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia nie pozostają w świetle okoliczności stanu faktycznego sprawy należycie uprawdopodobnione;
1. art. 730¹ § 3 k.p.c. poprzez obciążenie obowiążanej wskutek nałożonych zakazów oraz zagrożenia nakazaniem zapłaty ponad potrzebę;
2. art. 739 § 1 k.p.c. poprzez brak uzależnienia wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia od złożenia kaucji na zabezpieczenie roszczeń obowiążanej powstałych w wyniku wykonania postanowienia pomimo, że Sąd przedmiotowego uzależnienia mógł i powinien w niniejszej sprawie dokonać z urzędu z uwagi na istnienie realnej obawy, że wskutek wykonania postanowienia obowiążana może być narażony na poniesienie wysokiej szkody materialnej, na którą składają się w szczególności utracone zyski z okresu objętego zabezpieczeniem;
3. art. 756² § 1 k.p.c. w zw. z art. 1050¹ § 4 k.p.c. poprzez zagrożenie obowiążanej w zaskarżonym postanowieniu nakazaniem zapłaty sumy rażąco wygórowanej obciążającej obowiążanego ponad potrzebę i w żaden sposób nieodnoszącej się do wysokości szkody, którą uprawniony ewentualnie mógłby odnieść wskutek każdego z przypadków niewykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia przez obowiążanego;
4. art. 10 Rozporządzenia Rady (WE) NR 6/2002 z 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych, poprzez uznanie, że zakresem ochrony zarejestrowanych przez uprawnionego wzorów wspólnotowych nr 005834462-0010, 005834462-0004, 005834462-0001, 005834462-0003, 005834462-0002, 005834462-0008, 005834462-0016, objęte są również wzory wywołujące w istocie

u poinformowanego użytkownika zupełnie inne ogólne wrażenie aniżeli zarejestrowane wzory wspólnotowe uprawnionego.

W świetle powyższych zarzutów wniosła o zmianę zaskarżonego postanowienia poprzez oddalenie wniosku uprawnionej o udzielenie zabezpieczenia w całości (zażalenie k. 248-255).

W odpowiedzi na zażalenie „G. spółka jawna z siedzibą w Mianowicach wniosła o oddalenie zażalenia w całości, ewentualnie o uwzględnienie zażalenia obowiązanej w części co do kaucji na zabezpieczenie roszczeń odszkodowawczych obowiązanej do kwoty 33.279,60 złotych. Jednocześnie uprawniona wniosła o nakazanie obowiązanej na rzecz uprawnionej kwoty 120.000 złotych za naruszenie tymczasowych zakazów określonych w pkt 1 postanowienia o zabezpieczeniu (odpowiedź na zażalenie k. 294-306).

Sąd zważył:

Zażalenie podlegało uwzględnieniu w całości.

Na wstępie należy zaznaczyć, że Sąd rozpoznający zażalenie w momencie rozstrzygania dysponował znacznie obszerniejszym materiałem dowodowym, niż Sąd wydający zaskarżone postanowienie. Zgodnie z utrwalonym w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych stanowiskiem, Sąd drugiej instancji obowiązany jest - przy uwzględnieniu unormowań zawartych w art. 381 i art. 382 k.p.c. – brać pod uwagę zmiany w stanie faktycznym i prawnym sprawy, wpływające na treść orzeczenia (por. wyrok SN z 10 października 2012 r., II PK 65/12, wyrok SN z 13 czerwca 2012 r., II CSK 614/11, wyrok SA w Białymstoku z dnia 11 grudnia 2012 r., III AUa 688/12). Na marginesie zaznaczyć należy, że zgodnie z nakazem wyrażonym w treści art. 397 § 2 k.p.c. powyższa zasada odnosi się w równym stopniu do postępowania toczącego się na skutek zażalenia przed sądem II instancji. Powyższe rozważania *per analogiam* mają zastosowanie w przypadku rozpoznawania zażalenia przez inny skład Sądu I instancji.

Zważyć należało, że Sąd rozpoznający zażalenie, jak i leżący u jego podstaw wniosek o zabezpieczenie, bierze pod rozwagę całokształt materiału zebranego dotychczas w sprawie. Przy ocenie, czy roszczenie jest wiarygodne, sąd powinien uwzględnić także znajdujący się w aktach sprawy materiał, który poddaje w poważną wątpliwość okoliczności mające uprawdopodobnić żądanie (tak: postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9.09.1961 r. w sprawie o sygn. akt IV CZ 54/61).

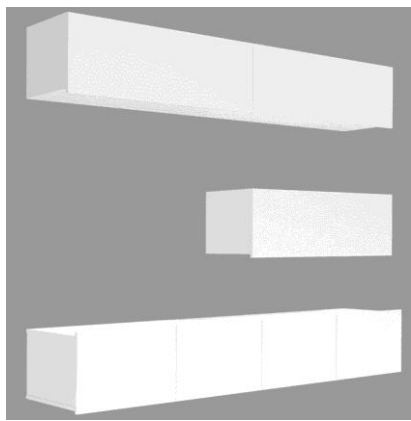
Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.U.UE.L.02.3.1 z 5/01/2002 r.) stworzyło ujednolicony system nabywania prawa wyłącznego do

wzoru, jego jednolitego skutku na terytorium Unii Europejskiej i systemu ochrony (ust. 3 art.1). Rozporządzenie zawiera legalną definicję, zgodnie z którą wzorem jest postać całego produktu lub jego części wynikająca w szczególności z cech linii konturów, kolorystyki, kształtu, tekstury lub materiałów produktu lub jego ornamentacji (art. 3a). Postać produktu przejawia się w jego zewnętrznych cechach charakterystycznych, formie i ukształtowaniu, jego przyozdobieniu, wyrażającym się w zestawieniu linii, konturów, doborze kolorów lub użyciu powierzchni o specjalnych właściwościach.

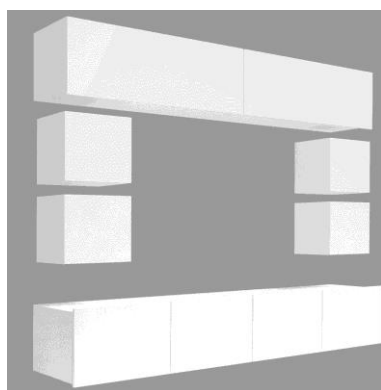
Prawo do zarejestrowanego wzoru wspólnotowego może być skutecznie zaprzeczone przez zainteresowanego wyłącznie w postępowaniu w sprawie o unieważnienie, wywołanego: wnioskiem złożonym w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej lub pozwem wzajemnym w sprawie o naruszenie (art. 24 ust. 1 w zw. z art. 52 i art. 84). Jedynie więc na skutek ww. postępowań może dojść do obalenia domniemania ważności, o którym mowa w art. 85. Jednak – zgodnie z przepisem art. 90 ust. 2 rozporządzenia – zarzut braku nowości lub indywidualnego charakteru wzoru wspólnotowego można zgłosić skutecznie także w postępowaniu w sprawie o udzielenie zabezpieczenia.

Rozstrzygając spór należy wyjaśnić, że udzielenie ochrony wzorom wspólnotowym następuje w trybie rejestracji, gdzie badanie urzędu ogranicza się zaledwie do stwierdzenia, że zgłaszany wzór: odpowiada definicji art. 3a; nie jest sprzeczny z porządkiem publicznym lub przyjętymi dobrymi obyczajami (art. 47).

- 5834462-0008



- 5834462-0016



(dowód: świadectwa rejestracji EUIPO k.61-87).

Sąd zabezpieczył roszczenia uprawnionej przyjmując całkowicie słusznie, że wzory te korzystają z domniemania ważności, a pomiędzy wzorami przemysłowymi obowiązanej a wzorami wspólnotowymi uprawnionej zachodzi podobieństwo.

Nowość wzorów została jednak zakwestionowana przez obowiązaną, która przedstawiła m.in. wydruki zrzutów ekranu stron internetowych dokumentujących ujawnienie wzorów uprawnionego w dacie, która świadczy o braku ich nowości w chwili zgłoszenia do EUIPO (wydruki ze stron internetowych k.261-284). Obowiązana udokumentowała, że ujawnienie wzorów przez uprawnioną nastąpiło już w latach 2016 – 2017, a zatem na długo przed dokonaniem ich rejestracji. Ujawnienie wzorów nastąpiło m.in na stronie internetowej uprawnionego, w serwisie (...) lub na stronach internetowych współpracujących z uprawnionym dystrybutorów meblościanek C. . Jednocześnie obowiązana w wystarczający sposób wykazała, że produkty ucieleśniające wzór wspólnotowy uprawnionej były przez nią oferowane już w 2012 roku. W ocenie Sądu przedstawiony przez obowiązaną wraz z zażaleniem materiał dowodowy uprawdopodobnia możliwość unieważnienia przedmiotowych wzorów, do czego z resztą dąży obowiązana wszczynając przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej postępowanie o unieważnienie wzorów wspólnotowych zarejestrowanych pod numerami 5834462-0001, 5834462-0002, 5834462-0003, 5834462-0004, 5834462-0010 i 5834462-0016 (wnioski o unieważnienie wzorów k.238-292 akta o sygn. XXII GWwp 57/19).

Kwestie te wymagają oczywiście dokładnego wyjaśnienia w głównym postępowaniu sądowym w sprawie o naruszenie. Na użytek niniejszego postępowania należy jednak stwierdzić, że przedstawiony wraz z zażaleniem materiał dowodowy czyni przyszłe roszczenia nieuprawdopodobnionymi na tyle, by utrzymać w mocy zastosowane względem obowiązanej środki tymczasowe. Jednocześnie okoliczności podniesione przez obowiązaną w odpowiedzi na zażalenie, jak choćby kwestionowanie przedłożonych przez uprawnioną wydruków ze stron internetowych (z uwagi na edytowalność zawartych na nich treści) są przedwczesne.

W konsekwencji oddalenia wniosku o zabezpieczenie roszczeń, oddaleniu podlegał również wniosek o zagrożenie obowiązanej nakazaniem zapłaty za każdy przypadek naruszenia postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia.

Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c., Sąd Okręgowy orzekł jak w sentencji postanowienia.